

ДО ПИТАННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ПАТЕНТОВЛАСНИКІВ І ВПЛИВ СУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ НА НЬОГО

Одним із важливих принципів патентного права є визнання виключного права за володільцем патенту, що дозволяє йому отримати винагороду за інноваційну творчу діяльність. Проте, для запобігання зловживань у цій сфері та забезпечення балансу суспільних інтересів та приватних інтересів патентовласника, законодавство визначає спеціальні обмеження прав власників патентів. Так, науковці виділяють обмеження за строом дії прав, за територією та за випадками вільного використання. Саме про останній вид обмежень і йти мова у нашому дослідженні.

Отож, спеціальним законодавством у сфері патентного права встановлені випадки, коли дії інших осіб не визнаються порушенням майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності (далі - ІВ). Це так звані випадки «вільного використання». І такими діями закон передбачає 6 видів дій:

«1. використання за правом попереднього користувача;

2. в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

без комерційної мети;

з науковою метою або в порядку експерименту;

за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням володільця патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

3. введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав володільця.

4. використання з комерційною метою винаходу (корисної моделі) будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що впливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі).

5. ввезення на митну територію України у встановленому законом порядку товарів, виготовлених з використанням винаходу (корисної моделі), для досліджень та/або використання винаходу (корисної моделі) у дослідженнях, що проводяться з метою підготовки та подання інформації для реєстрації лікарського засобу.

6. виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу з метою експорту до третіх країн, а також інші дії, які відповідно до цього Закону визнаються використанням винаходу, якщо вони є необхідними для виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, з метою експорту до третіх країн» [1].

Випадки, яка бачимо доволі різномірні і щоб зрозуміти логіку їх закріплення законодавцем, спробуємо їх прокласифікувати.

Так, першою класифікаційною характеристикою може бути «за наявністю комерційної мети використання» і випадки поділені будуть на дві протилежні групи: без комерційної мети (і сюди віднесемо випадки використання для чітко законодавцем поіменовані «без комерційної мети» і доповнимо їх використанням за надзвичайних обставин) та з комерційною метою (право попереднього користувача, з науковою метою або в порядку експерименту, використання через вичерпання прав, ввезення для досліджень лікарських засобів, виготовлення продукту або лікарського засобу в межах дії сертифіката додаткової охорони з метою експорту). Звісно комерційна мета у другій групі випадків може бути прямою або опосередкованою, та все ж вона присутня в усіх них.

Другу класифікаційну характеристику можна назвати «за переслідуванням публічних чи приватних інтересів» і до першої підгрупи віднести використання за надзвичайних обставин, а всі інші випадки будуть віднесені до другої підгрупи.

Третю класифікаційну характеристику можна вивести «за причинами дозволу на використання» і розглядати використання через вичерпання прав і використання при наявних правах. До першої підгрупи відносяться випадки введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав володільця, а також використання з комерційною метою винаходу (корисної моделі) будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що впливають з державної реєстрації винаходу (корисної моделі). Всі інші названі випадки відноситимуться до другої підгрупи.

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [2] у ст. 22 містить доволі схожий перелік дій, що не визнаються порушенням прав власника патенту, відтак усі запропоновані класифікаційні характеристики можуть бути використані у відношенні прав на промисловий зразок.

Проведення класифікації випадків вільного використання об'єктів патентного права має важливе практичне, правове та наукове значення. Так, завдяки чіткій класифікації ми можемо чітко розмежовувати ситуації, коли використання винаходу не потребує згоди патентовласника. А це зменшує ризик випадкового порушення прав інтелектуальної власності. Користувачі можуть впевнено використовувати винахід у межах дозволених випадків, а патентовласники розуміють, в яких ситуаціях їхні права можуть бути обмежені, що дозволяє їм планувати комерціалізацію. Це також полегшує доведення правомірності використання. Тож для формування концептуальних основ обмежень прав інтелектуальної власності наукове обґрунтування класифікації випадків обмеження прав інтелектуальної власності має надзвичайну вагу.

Важливо зазначити, що поряд із випадками «вільного використання» об'єктів, одним із обмежень прав патентовласників є так зване «примусове ліцензування» в зв'язку із невикористанням або ж з метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства. Так, згідно із ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи, корисні моделі», «Якщо винахід (корисна модель), крім секретного

винаходу (корисної моделі), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати, наступної за датою державної реєстрації винаходу (корисної моделі), або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови володільця прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі)»[1]. Схожу норму містить і Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», де у ст. 23 зазначається, що «Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати державної реєстрації промислового зразка або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника зареєстрованого промислового зразка від укладення ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка» [2].

Редакція наведених вище норм дозволяє стверджувати, що законодавець визначає і певні гарантії для патентовласників при прийнятті рішення про примусове ліцензування. Зокрема, обидва спеціальні закони містять норму, що якщо володільць патенту не доведе, що факт невикористання зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди володільцю патенту. При цьому право володільця патенту надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка не обмежується. Тобто правовласнику надається можливість доведення поважної причини невикористання і суд приймає вмотивоване рішення стосовно ліцензії. Наголосимо, що саме суд є суб'єктом прийняття рішення про надання так званої «примусової ліцензії». І відбувається прийняття такого рішення на основі невикористання або недостатнього використання об'єкта патентного права.

Іншим випадком, що дає змогу прийняти рішення про примусове ліцензування можна назвати наступний: «З метою забезпечення здоров'я населення, оборони держави, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди володільця патенту. При цьому:

1) дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин;

2) обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу, і у випадку напівпровідникової технології воно має бути лише некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики за рішенням відповідного органу державної влади;

3) дозвіл на таке використання не позбавляє володільця патенту права надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі) іншим особам;

4) право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій

здійснюється це використання;

5) використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку;

6) про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі) володільцю патенту надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим;

7) дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано;

8) володільцю патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі)» [1].

Тобто у зазначених випадках рішення про видачу примусової ліцензії здійснює КМУ незалежно від використання чи ступеню використання патенту самим патентовласником. І якщо у ліцензіях наданих судом передбачена можливість отримання ліцензійних платежів, то у аналізованому випадку передбачається компенсація патентовласнику.

Відтак, якщо порівняти досліджуваних два види примусових ліцензій, то можемо бачити наступні схожі та відмінні їх характеристики. Серед схожостей:

- Рішення про видачу ліцензії приймає не власник патенту;
- Прийняття рішення про видання ліцензії не може перешкоджати адекватному використанню патенту патентовласником;
- Використання об'єкта патентного права не є безкоштовним.

Серед відмінностей:

- Відрізняються суб'єкти прийняття рішення про видачу примусової ліцензії;
- Вплив на прийняття рішення мають різні обставини;
- Відрізняють платежі за примусовою ліцензією своїх правовим статусом, відтак і суб'єкт їх оплати буде відмінним.

І на останок, законодавство містить певні зобов'язальні норми, які не передбачають видачу окремих дозволів, проте служать опосередкованим обмеженням прав патентовласника. Йдеться про п. 2 ст. 30 Закону, яка встановлює, що «Володілець патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) володільцю пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав володільця раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) володільцем пізніше виданого патенту. При цьому володілець раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу (корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом» [1]. Тут мова йде про залежні патенти в першу чергу, а відтак залежні ліцензії в подальшому. Та основна відмінність від попередньо аналізованих випадків, що зобов'язує законодавець прийняти рішення про видачу ліцензії самого патентовласника. І відмінність останніх ліцензій очевидна:

- Дозвіл має бути надано самим патентовласником;
- Не має жодного значення питання використання чи ступінь використання об'єкта патентного права правовласником;

- Права патентовласників на обидва патенти є кореспондуючі одні до одних, оскільки зобов'язанню надати дозвіл на використання кореспондує право на отримання ліцензії за пізніше виданим патентом.

Отже, в результаті дослідження встановлено, що система охорони патентних прав передбачає випадки законного обмеження виключних прав власника патенту з метою забезпечення балансу між приватними інтересами винахідника та публічними інтересами суспільства. І це не посягання на право власності, а встановлені законом межі дії монопольного патентного права. Вони виконують роль запобіжника проти зловживання патентом, сприяють розвитку економіки, науки та забезпеченню публічних інтересів, зберігаючи при цьому справедливе відшкодування для правовласника. Запропонована нами класифікація таких випадків допоможе чіткіше зрозуміти їх суть та місце серед інших обмежень прав патентовласників задля досягнення балансу між публічними та приватними інтересами при використанні результатів інтелектуальної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

5. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: Закону України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text>
6. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-XII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text>